

Support Measures, Law Amendments, etc.

支援施策、法改正等

1 Support Measures

1) Startup Support

In order to promote the IP activities of startups, the JPO is implementing support from multiple perspectives.

(i) IP Acceleration Program for Startups (IPAS)

- Aimed at startups, the JPO dispatches teams of experts to provide support for the development of IP strategies. [Figure 2-3-1]
- The teams of experts are comprised of IP experts and business experts such as venture capitalists, etc.
- In FY2019, the JPO provided support to 15 companies.

(ii) Super-Accelerated Examination/Accelerated Examination Using Interviews for startups

- While the existing super-accelerated examination system was aimed at “working-related applications” and “foreign-related applications”, conditions were eased in July 2018 to include patent applications for startups if they are “work-related applications”.
- For the patent applications of startups utilizing the accelerated examination system, the JPO initiated accelerated examinations using interviews with examiners, which will lead to the strategic acquisition of patent rights through interviews conducted prior to first action notification.
- In 2019, there were 34 requests for accelerated examinations using interviews for startups.
- In 2019, there were 310 requests for super-accelerated examinations for startups.

(iii) JETRO Innovation Program: JIP

- Aimed at startups and small and medium-sized enterprises utilizing IP to expand overseas, this program provides support for participation in major overseas trade shows, etc. and business matching overseas.
- In 2019, the program was implemented in Silicon Valley, San Francisco, Shenzhen, Shanghai and Bangkok.

1 支援施策

1) スタートアップ支援

スタートアップの知財活動を促進するため、多方面からの支援を実施している。

(i) 知財アクセラレーションプログラム (IPAS)

- 創業期のスタートアップを対象として、専門家チームを派遣し、知財戦略構築を支援。[2-3-1 図]
- 専門家チームは、知財の専門家とベンチャーキャピタリスト等のビジネスの専門家で構成。
- 2019年度は15社を支援。

(ii) ベンチャー企業対応

スーパー早期審査・面接活用早期審査

- 既存のスーパー早期審査制度は、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」を対象とするが、スタートアップの特許出願については、2018年7月に要件を緩和し、「実施関連出願」であれば申請可能。
- 早期審査制度を利用したスタートアップの特許出願において、一次審査通知前に行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげるベンチャー企業対応の面接活用早期審査を開始。
- 2019年におけるベンチャー企業対応の面接活用早期審査の申請実績は34件。
- 2019年におけるベンチャー企業対応のスーパー早期審査の申請実績は310件。

(iii) 日本発知財活用ビジネス化支援

(ジェットロ・イノベーション・プログラム：JIP)

- 知財を活用して海外展開を目指すスタートアップ・中小・中堅企業を対象として、海外の大型展示会への出展等、海外でのビジネスマッチングを支援。
- 2019年は、シリコンバレー、サンフランシスコ、深圳、上海、バンコクで実施。

(iv) Dissemination of Information

- The JPO established the "IPBASE" IP portal site for startups in December 2018. In FY2019, the JPO added contents, such as IP expert search and FAQ, and organized registered members-only IP workshops.
- The JPO disseminated information on Twitter "@IP_BASE".
- The JPO created and published case examples of IPAS2018 outcomes and a guidebook for venture capitalists.
- The JPO held regular IP seminars for startups.

(v) Fee Reduction and Exemption

- In relation to startups, examination request fees, patent fees, and international filing fees are reduced to one-third.

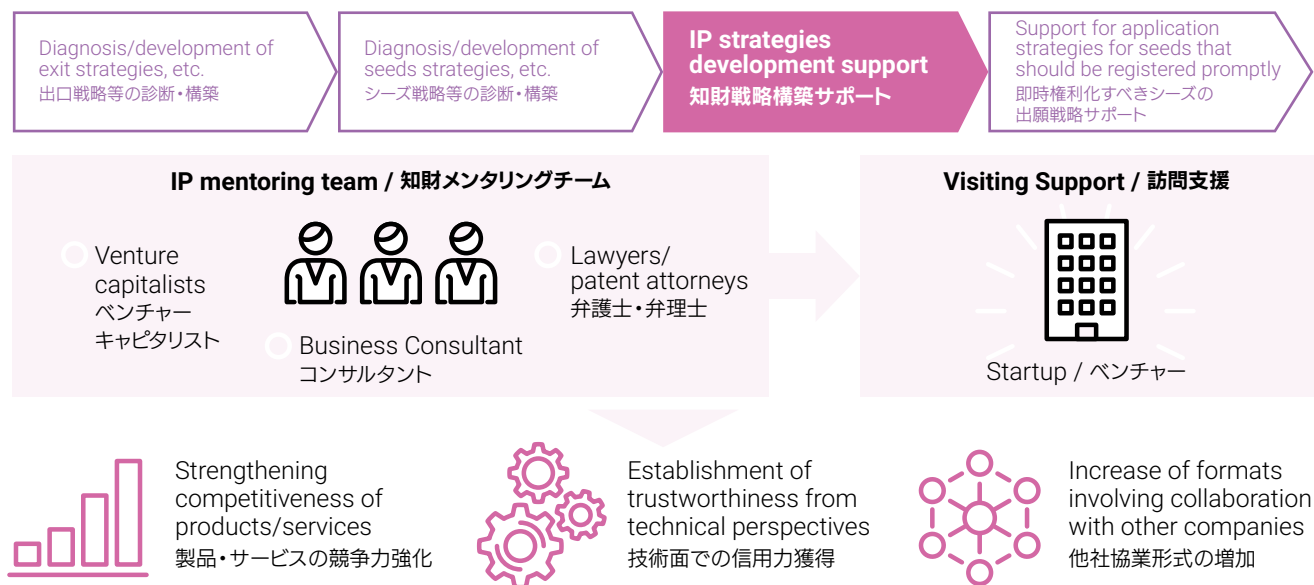
(iv) 情報発信

- スタートアップ向け知財ポータルサイト「IPBASE」を2018年12月に開設し、2019年度は知財専門家検索やFAQなどコンテンツを追加、併せて登録メンバー限定知財勉強会を実施。
- Twitter「@IP_BASE」でも随時情報を発信。
- IPAS2018成果事例集やベンチャー投資家向け手引書を作成し、公表。
- スタートアップ向けの知財セミナーを定期的に開催。

(v) 料金減免

- スタートアップに対しては、審査請求料、特許料及び国際出願に係る手数料が三分の一。

Figure 2-3-1 | 2-3-1 図

Outline of IP Acceleration Program for Startups (IPAS)**知財アクセラレーションプログラムの概要**

2) Information on Support Measures for Small and Medium-Sized Enterprises

The JPO provides small and medium-sized enterprises with easy-to-understand information on the overall support measures implemented by the JPO and INPIT (National Center for Industrial Property Information and Training), such as the Intellectual Property Comprehensive Help Desk, the seminar on IP rights systems, reduction and exemption of patent fees, etc., the dispatch of global intellectual property producers, the subsidy for filing foreign applications which subsidizes the costs required for foreign applications, and support measures for overseas expansion, such as fee reduction systems for charges related to PCT international applications, etc. In addition, the JPO has opened an IP Finance Portal Site that evaluates the business potential of small and medium-sized enterprises utilizing IP, and introduces initiatives that will lead to financing and management support from financial institutions (IP finance).

2) 中小企業向け支援施策情報

特許庁では、特許庁又はINPITが実施している知財総合支援窓口、知的財産制度説明会、特許料等の減免制度等の全般の支援策から、海外知的財産プロデューサー派遣、外国出願に要する費用を助成する外国出願補助金、PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度等の海外展開支援策の情報を、中小企業向けに分かりやすく紹介している^{*1}。また、中小企業の知的財産を活用した事業性を評価し、金融機関からの融資や経営支援につなげるための取組（知財金融）を紹介する知財金融ポータルサイト^{*2}を公開している。

*1



日本語
<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html>

*2



日本語
<https://chizai-kinyu.go.jp/>

3) Information on Support Measures for Universities, Etc.

The JPO and INPIT are developing comprehensive support measures, from the creation of inventions to utilization of rights and commercialization, in order to promote IP activities at universities, etc., which are the source of innovations. For more details, please visit the JPO website.

(i) Dispatch of Experts

- In FY2019, the JPO commenced the project for dispatching IP strategy designers to universities. In this project, IP strategy designers with expertise in university-industry collaboration and specific technical fields maintain communication with university personnel responsible for supporting research as well as researchers. They help discover research outcomes whose IP rights are not protected, in parallel with mutually sharing knowledge and know-how, and suggest IP strategies that will lead to further development of research that researchers aspire to pursue.
- The JPO implements the IP producer dispatch project, which dispatches IP experts to R&D consortiums and universities, etc. that promote publicly-funded projects, and the IP advisor for university-industry collaboration dispatch project, which dispatches IP experts to universities carrying out university-industry collaboration activities directed towards commercialization.

(ii) Human Resource Development for IP Rights

- The JPO promotes IP human resource development by distributing IP-related educational materials and holding a Patent contests/Design patent contests.

3) 大学等向け支援施策情報

特許庁・INPITでは、イノベーションの源泉である大学等における知的財産活動を推進するため、発明の創出から権利活用・事業化までの網羅的な支援策を展開している。詳細については、特許庁ウェブサイト*3を参照されたい。

(i) 専門家派遣

- 産学連携や特定技術分野の専門的な知見を有する知財戦略デザイナーが、大学の研究支援担当者や研究者とコミュニケーションを取って、お互いに知見やノウハウを共有しながら、知的財産権の保護が図られていない研究成果の発掘を行い、研究者が目指す研究の展開につなげるための知財戦略策定の支援を行う知財戦略デザイナー派遣事業を2019年度から開始。
- 公的資金が投入されたプロジェクトを推進する研究開発コンソーシアムや大学等に知的財産の専門家を派遣する知的財産プロデューサー派遣事業、及び事業化を目指す産学連携活動を展開する大学に知的財産の専門家を派遣する産学連携知的財産アドバイザー派遣事業を実施。

(ii) 知的財産権に関する研究・人材育成

- これまでに作成した知的財産に関する教材等の普及やパテントコンテスト/デザインパテントコンテスト等を通して、知的財産人材育成を推進。

*3



日本語
<https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/shien.html>

4) User support by the Information System

(i) System Development for Improvement of Convenience for Users

The JPO has undertaken system development in line with the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO” formulated in March 2013. In June 2018, actions to be implemented by FY2022 in the plan were incorporated into the “METI Digital Transformation Plan”. And at present, in line with the new plan, the JPO is advancing system development to improve convenience for users along with sweeping reviews of system structures.

- In April 2019, fee payment through credit card settlements was realized.
- In January 2020, the processing cycle of the registration system was changed from weekly to daily. The JPO also began electronic exchange of design priority documents with overseas IP offices.
- In April 2020, a website for the “notification service for due date of annual fee” will be set up for commencing e-mail notifications for due date of annual fee of the patents (registrations) selected by users.

4) 情報システムによるユーザー支援

(i) ユーザーの利便性向上のためのシステム開発

特許庁は、2013年3月に策定された「特許庁業務・システム最適化計画^{*4}」に沿って開発を進めてきた。そして、2018年6月、当該最適化計画にて定められていた2022年度までの開発項目は「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」に取り込まれ^{*5}、現在は、当該中長期計画に沿って、システム構造の抜本的見直しと共に、ユーザーの利便性向上のためのシステム開発を進めている。

- 2019年4月、クレジットカード決済を利用した料金納付を実現。
- 2020年1月、設定登録のシステム処理周期を週次から日次へ変更。また、海外特許庁との意匠分野における優先権書類の電子的交換を開始。
- 2020年4月、「特許（登録）料支払期限通知サービス」のサイトを開設し、利用申込みのあった特許（登録）について料金支払期限を電子メールにて通知するサービスを開始予定。

*4



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_saitekika_2013.html

*5



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_tougou.html

(ii) Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)

- J-PlatPat is patent information online service with the user-friendly functions to search for official publications of Patents, Utility Models, Designs, Trademarks and to check Legal Status. Information updates have been sped up and the searchable coverage has been expanded in May 2019, and further improvements are scheduled for 2020.

a. Faster information updates and expansion of search coverage (May 2019)

- Shortening the period required for the provision of the information on Examination and Trial and Appeal, and Legal Status of applications, from about three weeks to one day in principle.
- Newly providing documents on examination stages, trial and appeal stages for both Designs and Trademarks, and documents on trial and appeal stages for Patents and Utility Models, such as notices of reasons for refusal, written opinions, written amendments, records of interview, and records of communication.

*Notes. As for Designs and Trademarks, documents from January 2019 onwards are available.

As for Designs, documents for "Registered Designs" are available.

- Integrating Chinese and Korean Gazette data provided by the "Chinese/Korean Gazette Translation and Search System" to searchable documents.
- Adding Dead Trademarks (e.g. trademarks of which rights have expired) to searchable data, and displaying TM5 commons status descriptors on the search results screen.
- Enhancing the machine translation with the latest neural machine translation (NMT) to improve the quality of English translations of Japanese documents including the JPO's examination documents and Japanese gazettes.

b. Function improvements scheduled for 2020

- Improvement of the quality of Japanese translations of Chinese and Korean Gazettes.
- New function to display Related Designs in a tree diagram manner.
- Search service with new classifications, etc. assigned to Designs for graphic images, buildings, and interiors. Search service with new figure classifications assigned to Trademarks comprised of three-dimensional shapes of store exteriors and interiors.

(ii) 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)

- J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や経過情報の照会等の機能を有する、特許情報提供サービスである*6。下記のとおり、2019年5月には、情報更新の迅速化・検索範囲の拡充を行い、2020年には、さらなる利便性向上のための機能改善を予定している。

a. 情報更新の迅速化・検索範囲の拡充 (2019年5月)

- 審査・審判経過情報の提供までに要する期間を約3週間から原則1日に短縮。
- 意匠・商標の審査・審判段階、及び、特許・実用新案の審判段階における多くの書類を照会対象に追加（例えば、拒絶理由通知書、意見書、手続補正書、面接記録、応対記録）。

※意匠・商標については、2019年1月以降の書類が照会対象。

なお、意匠については、登録になった案件の書類が照会対象。

- 「中韓文献翻訳・検索システム」により提供されていた中韓文献データを検索対象に追加。
- 権利が消滅した商標を検索対象に追加。検索結果画面に権利の存続状況もあわせて表示。
- 機械翻訳エンジンをニューラル機械翻訳等に刷新し、日本語書類の英語翻訳の品質を向上。

b. 2020年に予定している機能改善

- 中国語・韓国語文献の日本語翻訳の品質を向上。
- 関連意匠群を樹形図形式で表示する機能を追加。
- 画像・建築物・内装の意匠に付与される新規分類等による検索を実現。
店舗等の外観・内装の立体的形状からなる商標に付与される新規図形分類による検索を実現。

*6



日本語

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

2

Amendments

1) Partial Revision of Patent Act; Enhancement of Patent Litigation System

The Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts was passed into law on May 10, 2019 and promulgated as Act No. 3 on May 17. With the Digital Revolution, spurred by recent IoT advances, dissolving walls between industries, and with R&D adopting open innovation that actively makes use of external partnerships, SMEs and startups have more opportunities to wield their outstanding technologies as a tool for major growth. In order to upgrade the litigation system so that the patents that companies have acquired can play their proper role in protecting prized technologies, the Patent Act was revised to strengthen evidence collection procedures and review the method for calculating damages.

(i) Strengthening of evidence collection procedures**a. Establishment of inspection system**

A system (inspection system) was established such that, if infringement of patent right is suspected, a neutral technical expert enters the plant or other premises of the alleged infringer to conduct necessary examinations and submit a report to court, under rigorous requirements.

2

法改正

1) 特許法の一部改正; 特許訴訟制度の充実

特許法等の一部を改正する法律は、2019年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律第3号として公布された。近年のIoTの発展などによるデジタル革命により業種の垣根が崩れ、研究開発において社外との連携を積極的に活用するオープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大しているところ、取得した特許で大切な技術を守るよう、訴訟制度を改善するため、特許法の改正においては、証拠収集手続の強化と損害賠償額算定方法の見直しを図った。

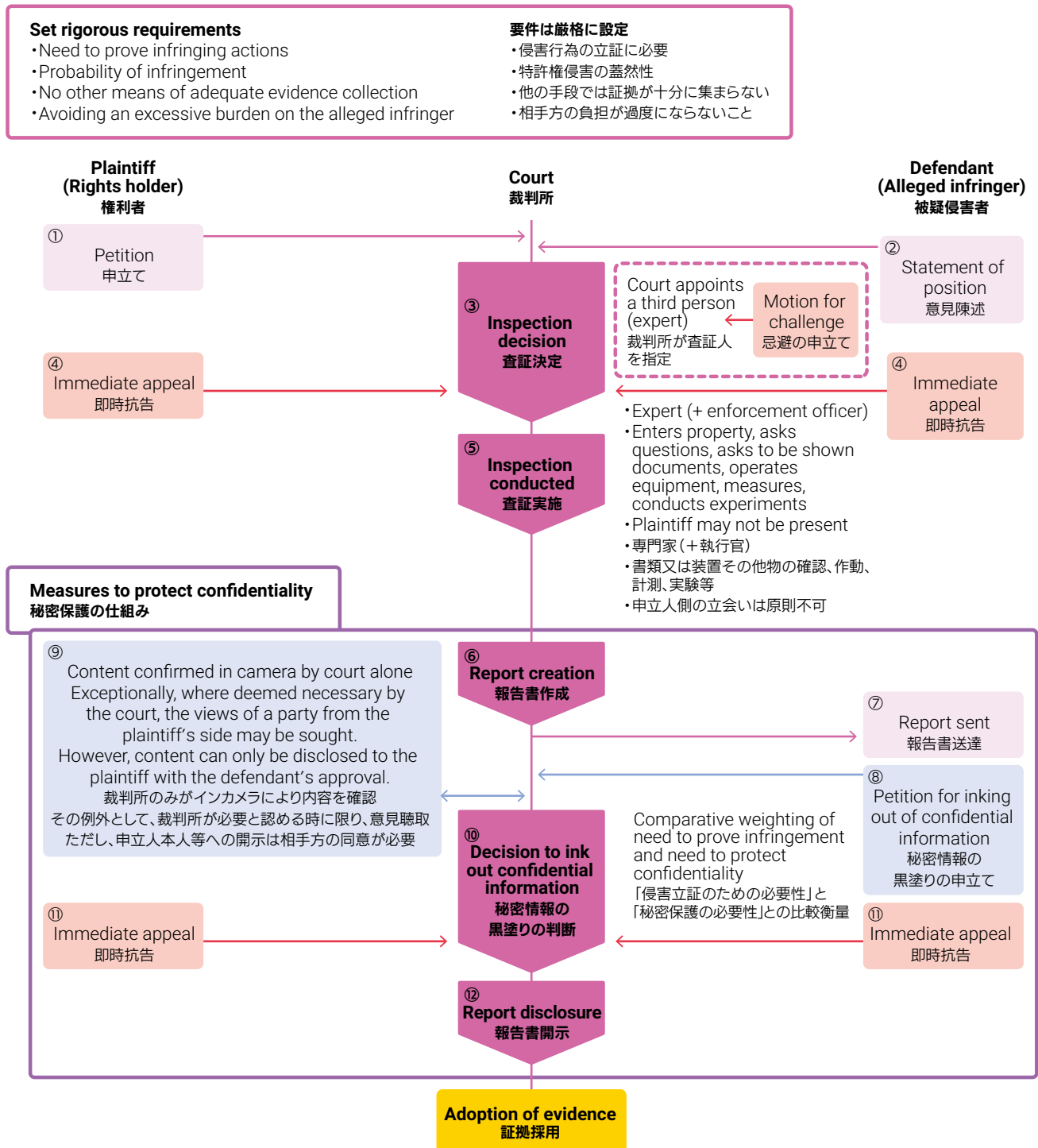
(i) 証拠収集手続きの強化**a. 査証制度の創設**

特許権の侵害の疑いがある場合、厳格な要件の下、中立な技術専門家が、特許権侵害の疑いのある被疑侵害者の工場等に立ち入り、必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度（査証制度）を創設した。

Figure 2-3-2 | 2-3-2 図

Envisaged Inspection System

査証制度のイメージ



(ii) Review of damages calculation method

*Similar measures have also been taken for the Utility Model Act, Design Act and Trademark Act.

a. Determination of damages for portion beyond rights-holder's production/sales capacity, etc.

For the portion of the profits made by the infringer whose need for compensation was denied on the basis that it was beyond the patent rights-holder's production/sales capacity, etc., the revision has enabled the rights-holder to request damages by deeming that it had licensed the portion to the infringer. [Figure 2-3-3]

b. Increase in sum equivalent to licensing fee

The revision clearly states that damages calculation can take into consideration the amount likely to have been determined if negotiations were conducted assuming patent rights infringement.

2) Partial Revision of Design Act; Enhancement of Design System

With good customer experience becoming increasingly important as a source of competitiveness, the Design Act was revised to help companies protect digital technology-based designs, etc. and build their brands.

(i) Expansion of scope of designs subject to protection**a. Protection of design for graphic image**

The scope of designs subject to protection has been expanded to include not only graphic images that are recorded or displayed on articles, but also graphic images that are remote from articles, such as graphic images stored on the Cloud and graphic images displayed on walls and roads.

b. Protection of building exterior design

The scope of designs subject to protection has been expanded to include the exterior of buildings (including civil engineering structures), such as housing, office building and bridge.

c. Protection of interior design

The scope of designs subject to protection has been expanded to include the interior of facilities consisting of multiple articles (table, chair, etc.) or buildings (wall, flooring, etc.) as an exception to the one application per design provision.

(ii) Enhancement of related design system**a. Extension of application period**

The application period for related designs has been extended from until the date of publication of the design official gazette for the principal design, to before a lapse of ten years from the date of application for the primarily selected principal design.

b. Protection of related design similar only to related design

Designs similar only to related designs can also be registered.

[Figure 2-3-4]

(ii) 損害賠償額算定方法の見直し

※実用新案法、意匠法、商標法においても同様の措置を行った。

a. 権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定

侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産・販売能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとした。[2-3-3図]

b. ライセンス料相当額の増額

「特許権侵害があったことを前提として」交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記した。

2) 意匠法の一部改正;意匠制度の充実

優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性を高める中、デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築の支援のため、意匠法を改正した。

(i) 保護対象の拡充**a. 画像デザインの保護**

物品に記録・表示される画像以外にも、クラウド上に保存された画像や壁や道路に表示される画像のような物品から離れた画像自体も保護対象とした。

b. 建築物デザインの保護

住宅やビル、橋梁といった建築物（土木構造物を含む）を保護対象とした。

c. 内装デザインの保護

一意匠一出願の例外として、複数の物品（テーブル、椅子など）や建築物（壁や床など）などから構成される施設の内装を保護対象とした。

(ii) 関連意匠制度の拡充**a. 出願可能期間の延長**

関連意匠の出願可能期間を、本意匠の意匠公報発行日までから、最初の本意匠の出願日から10年を経過する日前までに延長した。

b. 関連意匠にのみ類似する関連意匠の保護

関連意匠を本意匠とする関連意匠も登録を認めることとした。[2-3-4図]

Figure 2-3-3 | 2-3-3 図

Review of Damages Calculation Method

損害賠償額算定方法の見直し

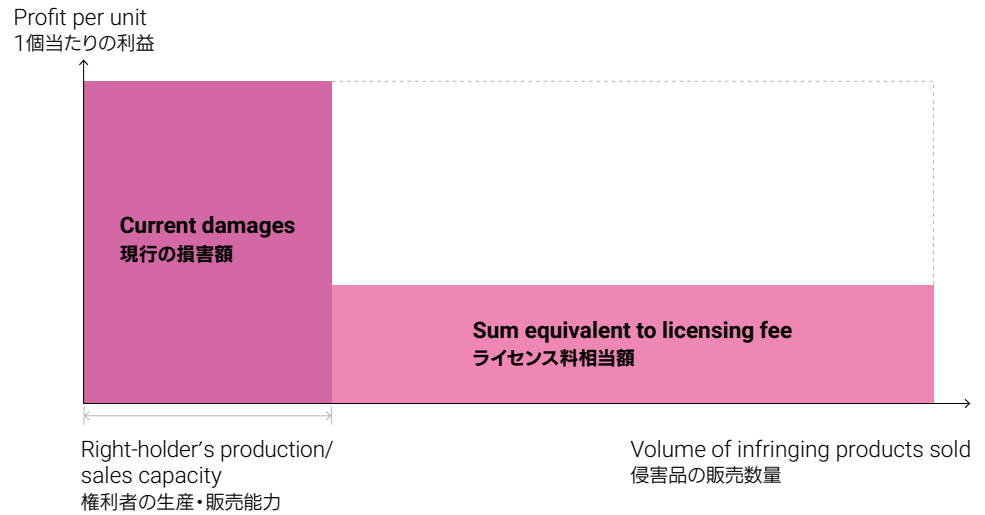


Figure 2-3-4 | 2-3-4 図

Envisaged Related Design System

関連意匠制度のイメージ



(iii) Other revisions**a. Change in the duration of design rights**

The expiration of the duration of design rights was changed from “20 years from the date of registration of establishment” to “25 years from the date of application for design registration”.

b. Simplification of design registration application procedures (collective application for multiple designs and elimination of article classification table)

Applications for the registration of multiple designs can now be filed by a single written application.

In addition, the “Table for Classification of Articles” will be abolished, and criteria will be set forth for “single design” consideration.

c. Expansion of scope of indirect infringements

The act of dividing articles into components and manufacturing or importing them, knowing they are infringing articles, is now deemed an infringement.

d. Clarification of level of creativity

The revision has made clear that designs published in publications or posted on websites will be considered materials that will become the basis for judging creativity, regardless of whether they are actually known designs.

e. Expansion of design for a set of articles

The revision permits design for a set of building s/graphic images or design for a set of articles that combines buildings/graphic images and articles, as well as the registration of partial design for a set of articles.

f. Development of remediable procedures

- Even after the period designated by the JPO Commissioner, etc. has elapsed, an extension can be requested, provided that it is no more than a certain period.
- Even if the period of priority has lapsed, an application can be made in accordance with the priority claim within a certain period if there are legitimate reasons for the lapse.
- If a priority certificate was not submitted, a notification will be sent, and documents, etc. of the person who received the notification may be submitted.

3) Partial Revision of Trademark Act

The Trademark Act was also revised to help public interest bodies, etc. build their brands and improve user convenience.

(i) Abolition of limits on non-exclusive license pertaining to well-known trademarks of public interest bodies, etc.

The granting of non-exclusive right to use well-known trademarks indicating public interest bodies, etc. will be permitted, taking into consideration the wishes of the bodies to license brands that indicate them and have third parties manufacture products or provide services to revitalize regions.

(iii) その他の改正事項**a. 意匠権の存続期間の変更**

意匠の存続期間の終期を「設定登録の日から20年」から「意匠登録出願の日から25年」に変更した。

b. 意匠登録出願手続の簡素化

(複数意匠一括出願及び物品区分の扱いの見直し)

複数の意匠についての意匠登録出願を一の願書で行うことを可能にした。

また、物品区分表を廃止し、「一意匠」の対象となる基準を設けることとした。

c. 間接侵害の対象拡大

侵害品であることを知りながら構成部品に分割して、製造・輸入等する行為も侵害とみなすこととした。

d. 創作非容易性水準の明確化

刊行物やインターネット上で公開されている意匠について、実際に知られたものであるか否かを問わず創作非容易性の判断の基礎となる資料とすることを明記した。

e. 組物の意匠の拡充

建築物、画像の組物の意匠や、これらと物品を組み合わせた組物の意匠を認めるとともに、組物の意匠についても、部分意匠の登録を認めることとした。

f. 手続救済規定の整備

- 特許庁長官等の指定する期間を経過後も、一定期間内に限り、その延長を請求することができるようにした。
- 優先期間徒過後であっても徒過した正当な理由があったときには、一定期間内の優先権主張を伴う出願を認めることとした。
- 優先権証明書の提出がなかったときに、通知をし、通知を受けた者の書類等の提出を認めることとした。

3) 商標法の一部改正

商標法においても、公益団体等のブランド構築を支援し、また、ユーザーの利便性を向上させるため、改正を行った。

(i) 公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃

公益団体等が、自身を表すブランドについてライセンスを行っただけで第三者に製品の製造やサービスの提供等を行わせることにより、地域の活性化等に使用したいとのニーズを踏まえ、公益団体等を表示する著名な商標の通常使用権の許諾を認めることとした。

(ii) Review of submission period for written amendments of procedures pertaining to international applications for trademark registration

In the case of international applications for trademark registration, a representative in Japan may submit goods amendments after the notice of reasons for refusal is sent, so long as the case is pending before the JPO. [Figure 2-3-5]

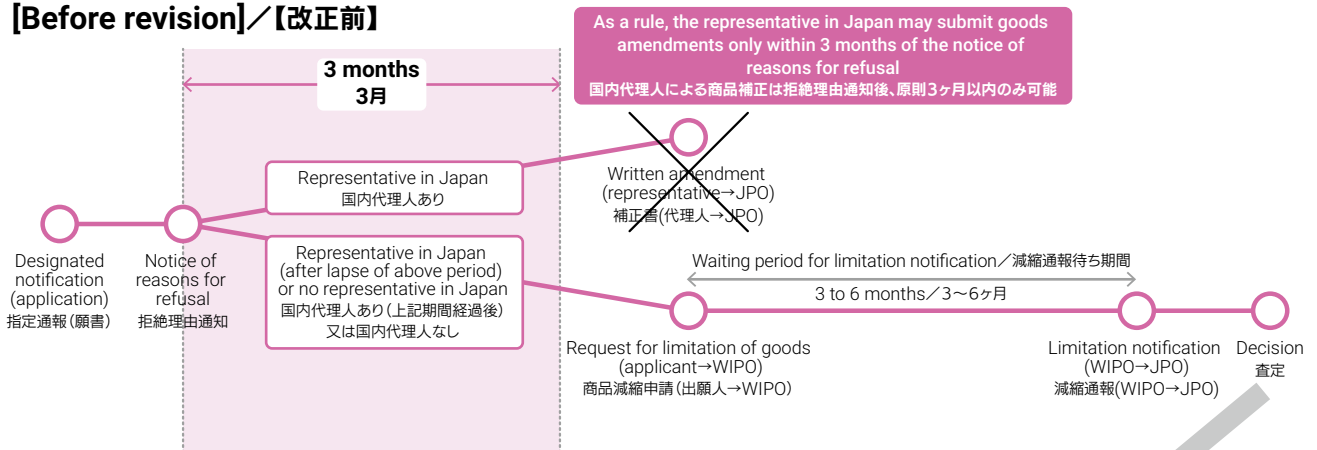
(ii) 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し
国際商標登録出願において、国内代理人による商品補正を、拒絶理由通知後、事件が特許庁に継続している間は提出できることとした。[2-3-5図]

Figure 2-3-5 | 2-3-5 図

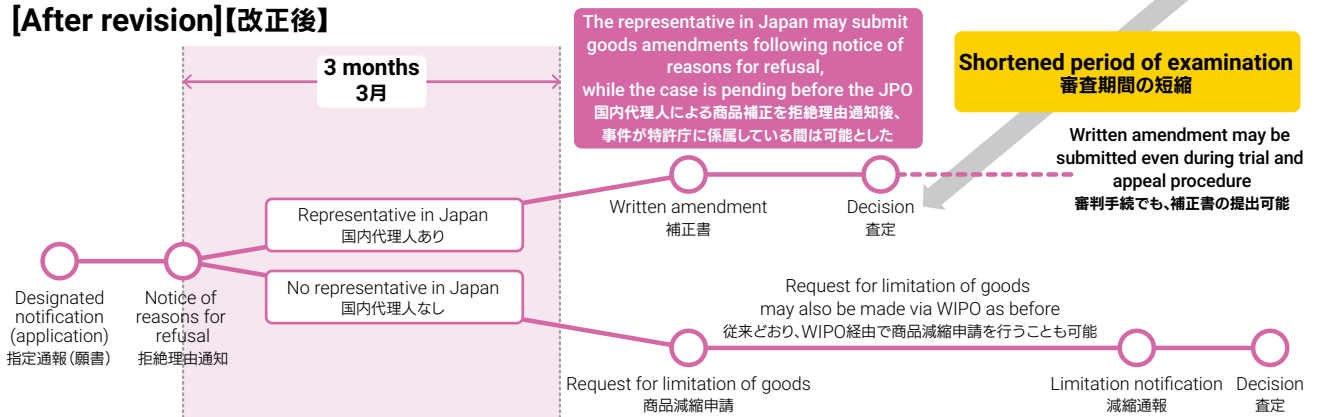
Envisaged Review of Submission Period for Written Amendments of Procedures Pertaining to International Applications for Trademark Registration

国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直しイメージ図

[Before revision] / 【改正前】



[After revision] / 【改正後】



*With regard to territorial designations that designated Japan prior to the date of enforcement, the provisions then in force shall remain applicable.
*施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

3

Initiatives on Standard Essential Patents

The spread of the IoT (Internet of Things) is causing major changes in licensing negotiations for Standard Essential Patents (SEPs), which are the patents essential in implementing standards in the field of wireless telecommunications and the like. SEP licensing negotiations in the Information and Communication Technology ("ICT") field, which traditionally took place chiefly among ICT companies, now often take place also between ICT companies and companies in other industries, and it is becoming harder to resolve disputes through cross-licensing like before. In addition, divergent perspectives on essentiality and licensing rates are fostering unease over SEP-related negotiations and disputes. In these circumstances, the JPO is advancing initiatives to enhance transparency and predictability of SEP licensing negotiations, facilitate negotiations between rights holders and implementers and speed up dispute resolution.

1) Revision of the "Manual of 'Hantei' (Advisory Opinion) for Essentiality Check"*1

From April 1, 2018, the JPO is operating the Hantei (advisory opinion) system, which utilizes the JPO's technical expertise to determine whether a specific patented invention qualifies as a SEP, with the aim of facilitating licensing negotiations involving SEPs and speeding up dispute resolution.

To increase user convenience, the JPO revised the "Manual of 'Hantei' (Advisory Opinion) for Essentiality Check" on July 1, 2019. As a result of the revision, the Hantei system now applies not only to licensing negotiations, but also to cases where there is a conflict of views on the standard essentiality of a patented invention among the parties concerned in negotiations of buying and selling a patent right, etc., and to a request filed with the purport that a Virtual Object does not fall within the technical scope of the patented invention.

3

標準必須特許に関する取組

IoT (Internet of Things) の浸透により、通信規格等の標準規格の実施に不可欠な特許である標準必須特許 (standard essential patent、SEP) を巡るライセンス交渉に変化が生じている。これまで通信業界同士で行われていたSEPのライセンス交渉が異業種間でも行われるようになり、従来からのクロスライセンスによる解決が困難となっている。特許の必須性やライセンス料率の相場観にも見解の乖離が生じている。このような状況を踏まえ、特許庁では、SEPのライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間で行われる交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図るための取組を進めている。

1)「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」*1の改訂

特許庁は、2018年4月1日から、標準必須特許のライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図るため、特許庁の技術的専門性を生かし、特定の特許発明が標準必須特許であるかどうか (標準必須性) の判断のための判定の運用を行っている。

ユーザーの利便性を高めるため、2019年7月1日に「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」を改訂し、ライセンス交渉の他、特許権の売買の交渉等における当事者間に特許発明の標準必須性に関して見解の相違がある場合や、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属しないとの趣旨の判定請求についても本運用の対象に加えることとした。

*1



English
https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/document/hantei_hyojun/manual-of-hantei.pdf



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-hantei/document/index/01.pdf

2) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*2

SEP disputes occur globally, and there is a wide range of associated legal and practical issues. In addition, with companies from a broad spectrum of industries now involved in SEP licensing negotiations, it would be beneficial to provide appropriate information that would help parties without experience in this field to engage in licensing negotiations more effectively and efficiently, forestall disputes, and achieve early dispute resolution. Therefore, in June 2018, the JPO released the “Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents”, which analyzes international situations and outlines factors to be considered when engaging in negotiations. Furthermore, as many disputes have continued to occur since releasing the Guide, the JPO carries out ongoing studies of domestic and overseas developments in SEPs with a view to updating the Guide*3.


2) 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き*2

SEPを巡る紛争はグローバルに発生し、また、その法的な論点や実務上の問題は多岐にわたる。また、幅広い業種の企業がSEPを巡るライセンス交渉に関わりを持つようになっているため、交渉に慣れていない企業が交渉を効果的・効率的に進め、紛争を未然に防ぎ、早期に解決するにあたって役に立つような、適切な情報の提供が有益である。そこで、特許庁は、国際的な状況を分析し、交渉にあたって踏まえるべき考慮要素を整理した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を2018年6月に公表した。さらに、本「手引き」公表以後も多くの紛争が発生していることから、本「手引き」の更新も視野に入れ、標準必須特許を巡る国内外の動向についての調査研究を継続して実施している*3。

*2  English
https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/document/index/guide-seps-en.pdf

 日本語
https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/document/index/guide-seps-ja.pdf

*3 FY2018 JPO Research and Study Report on Issues of Industrial Property Right Systems, “Research and Study Report of Dispute Resolution Situation for Standard Essential Patents”, Institute of Intellectual Property, Foundation for Intellectual Property (March 2019).
In FY2019, studies regarding domestic and overseas developments in SEPs continued to be carried out as part of the JPO Research and Study on Issues of Industrial Property Right Systems.

 平成30年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」, 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 (平成31年3月)
令和元年度についても、特許庁産業財産権制度問題調査研究として、標準必須特許を巡る国内外の動向について調査研究を実施中。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_10_zentai.pdf

4

Initiatives for Operational Improvements at JPO

1) JPO Design-Driven Management Practice

The “Design-Driven Management”^{*2} compiled at the “Study Group on Competitiveness and Design”, hosted by the METI and the JPO in FY2017, proposes that there is also a need for design-driven management to be put into practice in government. Consequently, in August 2018, the JPO put design-driven management into practice by establishing the position of “Chief Design Officer (CDO)”, under whom the “Design-Driven Management Project Team” was formed, in order to improve the quality of administrative services. In April 2019, the JPO released a project report. In addition, the “Osaka-Kansai Expo Team” was established in the lead-up to the Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan.

- The project report, released in April 2019, reviews and outlines the activities of the Design-Driven Management Project Team (six teams) carried out from August 2018 to March 2019. The report also discusses the design-driven management process that the JPO put into practice and the discoveries made by project members.
- In the lead-up to the Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, the JPO established the “Osaka-Kansai Expo Team” comprised of 13 members who were selected through an open call in July 2019.
- Using foresight, the JPO considers what future IP system Japan will be promoting to the world and a vision for the ideal IP environment including human resources, education and services.

4

特許庁における業務改善の取組

1) 特許庁におけるデザイン経営の実践

2017年度に経済産業省・特許庁が開催した「産業競争力とデザインを考える研究会^{*1}」において取りまとめた「『デザイン経営』宣言^{*2}」において、行政においても「デザイン経営」を実践していくことの必要性が提言された。これを受け、特許庁では、行政サービスの品質の向上を図るため、2018年8月に「デザイン統括責任者（CDO）」を設置し、その下に「デザイン経営プロジェクトチーム」を立ち上げデザイン経営を実践し、2019年4月にプロジェクトレポート^{*3}を公表した。また、2025年に開催される大阪・関西万博に向けて、「大阪・関西万博チーム」を新たに設置した。

- プロジェクトレポートは、2018年8月から2019年3月のデザイン経営プロジェクトチーム（6チーム）の活動の軌跡をレポートにまとめ、2019年4月に公開。特許庁で実践した「デザイン経営」のプロセス、プロジェクトメンバーの気づきも掲載。
- 2025年に開催される大阪・関西万博に向けて、2019年7月に公募した13人により「大阪・関西万博チーム」を設置。
- 日本から世界に発信する将来の知財制度や、人材、教育、サービス等知財を取り巻く環境のあるべき姿についてのビジョンを、未来洞察の手法を活用し検討。

*1



日本語
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#sangyo_design

*2



English
https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/document/design_driven_e/01.pdf

*3



日本語
<https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190404002/20190404002.html>



日本語
<http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523002/20180523002-1.pdf>

